

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 07.04.2022, поданное ООО «Дрим Тим», г.Пермь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709311, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**BUMLE BEEZY**» по заявке №2020709311 было подано 26.02.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 21 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709311 было принято 28.06.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку оно тождественно псевдониму известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица (российского хип-хоп-исполнителя и автора песен Антона Андреевича Ватлина

(https://vk.com/wall-45715576_57086; <https://perm.qtickets.events/8446-bumble-beezy>;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bumble_Beezy; https://www.instagram.com/anton_hustlin/;

<https://ktotakoj.ru/bumble-beezy/>; https://punch-line.ru/blog/bumble_beezy/2017-02-06-34; <https://24smi.org/celebrity/34004-bumble-beezy.html> и др.).

Без согласия этого лица заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя на основании положений подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и фирмы оказывающей услуги (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «BUMBLE BIZZ» по международной регистрации №1525876; с товарным знаком «BUMBLE» по международной регистрации №1524646; с товарным знаком «BUMBLE» по международной регистрации №1274458; с товарным знаком «BUMBLE DATE» по международной регистрации №1525917, которым предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя компании Bumble Holding Limited, The Broadgate Tower, Third Floor, 20 Primrose Street LONDON EC2A 2RS, в отношении товаров и услуг 09, 16, 21, 35, 41 классов, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16, 21, 35, 41 классов;

- - с товарным знаком «BUMBLEBEE» по свидетельству №679298 с приоритетом от 01.03.2018 и с товарным знаком «BUMBLEBEE» по свидетельству № 671456 с приоритетом от 31.08.2017, зарегистрированными на имя компании ХАСБРО, ИНК., 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02861, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров и услуг 16, 41 классов, однородных заявленным товарам и услугам 16, 41 классов;

- с товарным знаком «BUMBLE-BEE» по свидетельству № 289752 с приоритетом от 24.02.2004, зарегистрированным на имя Юдина Вячеслава Васильевича, Москва, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса.

- с товарным знаком «BUMBLE BEE» по свидетельству №239410 с приоритетом от 17.12.2001, зарегистрированным на имя ООО «Флэш электроникс», Москва, в отношении товаров 09 класса, однородных заявленным товарам 09 класса.

Поскольку на момент вынесения решения юридически значимых действий в отношении вышеперечисленных товарных знаков не производилось, то у экспертизы нет основания для снятия оснований для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.04.2022 поступило возражение, в котором заявитель просит принять во внимание следующие обстоятельства.

У заявителя имеется согласие соответствующего лица, а именно Ватлина Антона Андреевича. Таким образом, согласие на регистрацию получено и заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Кроме того, заявитель прикладывает доверенность от Ватлина А.А., где содержится информация о полномочиях заявителя.

Относительно противопоставленных товарных знаков заявитель сообщает следующее.

Заявитель просит исключить из перечня заявленных товаров и услуг товары и услуги 09, 16, 21, 35 классов МКТУ, а также ограничить перечень товаров 41 класса следующим образом:

выпуск музыкальной продукции; дискотеки; организация и проведение концертов; прокат звукозаписей; сочинение музыки; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение]; услуги композиторов; услуги студий записи; шоу-программы.

В связи с ограничением заявленного перечня заявитель просит снять противопоставления по товарным знакам № 289752, 679298 и 239491.

Заявителем получено письмо согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020709311 от правообладателя противопоставленных товарных знаков

№№ 1525876, 1524646, 1274458, 1525917 Bumble Holding Limited, The Broadgate Tower, Third Floor, 20 Primrose Street LONDON EC2A 2RS в отношении услуг 41 класса, а именно: выпуск музыкальной продукции; дискотеки; организация и проведение концертов; прокат звукозаписей; сочинение музыки; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение]; услуги композиторов; услуги студий записи; шоу-программы.

Заявителем также получено письмо согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2020709311 от правообладателя противопоставленных товарных знаков №№ 671456, 679298 компании ХАСБРО, ИНК., 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02861, Соединенные Штаты Америки (US) в отношении услуг 41 класса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020709311 в отношении услуг 41 класса МКТУ с учетом ограниченного перечня.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо-согласие от Ватлина А.А. (оригинал) [1];
- доверенность от Ватлина А.А. ООО Дрим Тим [2];
- письмо-согласие от правообладателя международных регистраций №№1525876, 1524646, 1274458, 1525917 (оригинал) [3];
- письмо-согласие от правообладателя товарных знаков №№ 671456, 679298 (оригинал) [4];
- предложение правообладателю по неиспользованию товарных знаков №№671456, 679298 [5];
- доказательства направления предложения правообладателю по неиспользованию товарных знаков №№ 671456, 679298 [6];
- определение о возвращении искового заявления по неиспользованию товарных знаков №№ 671456, 679298 [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2020) поступления заявки №2020709311 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с положениями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или

производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**BUMLE BEEZY**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Из открытых источников информации, включая ссылки из сети Интернет, приведенные в заключении по результатам экспертизы, следует, что заявленное обозначение воспроизводит сценический псевдоним российского хип-хоп - исполнителя и автора песен Анто́на Андреевича Ватлина (род. 4 ноября 1994 года, Павлодар, Казахстан), (рус. Бамбл Бизи), получившего известность широкой аудитории быстрой манерой исполнения, а также большой музыкальной продуктивностью.

Вместе с тем, заявителем представлен оригинал письма-согласия Ватлина Анто́на Андреевича [1] на регистрацию товарного знака на имя заявителя, который является его концертным агентом, при этом отмечено, что заявка на регистрацию товарного знака подана по его поручению. К материалам возражения также приложена доверенность от 08.02.2018 [2], выданная Ватлиным АА на представление его интересов в государственных органах и коммерческих организациях на имя ООО «Дрим Тим» в лице генерального директора Козлова И.И., в которой подтверждается, что ООО «Дрим Тим» является единственным концертным агентом исполнителя Vumble Beezy. Доверенность действует с момента подписания (08.02.2018) до момента расторжения по обоюдному согласию сторон. При этом никаких документов, опровергающих действие доверенности на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, не представлено.

Представленные документы позволяют снять основания для отказа в регистрации товарного знака по основаниям пунктов 3(1) и 9(2) статьи 1483 Кодекса.

Для преодоления препятствий относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых первоначально испрашивалась регистрация товарного знака, только услугами 41 класса МКТУ «выпуск музыкальной продукции; дискотеки; организация и проведение концертов; прокат звукозаписей; сочинение музыки; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение]; услуги композиторов; услуги студий записи; шоу-программы».

Соответственно, противопоставленные товарные знаки не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 21 и услуг 35 классов МКТУ, которые не являются однородными с ограниченным перечнем услугам 41 класса МКТУ.

Таким образом, рассмотрению в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака могут служить только те регистрации, которые охраняются в отношении услуг 41 класса МКТУ:

- международные регистрации №1525876 «BUMBLE BIZZ», №1524646 «BUMBLE», №1274458 «BUMBLE», №1525917 «BUMBLE DATE» и товарный знак «BUMBLEBEE» по свидетельству №671456.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных знаков №№ 1525876, 1524646, 1274458, 1525917 компания Bumble Holding Limited, The Broadgate Tower, Third Floor, 20 Primrose Street LONDON EC2A 2RS и правообладатель товарного знака по свидетельству № 671456 компания ХАСБРО, ИНК., 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02861, Соединенные Штаты Америки, предоставили заявителю письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ «выпуск музыкальной продукции; дискотеки; организация и проведение концертов; прокат звукозаписей; сочинение музыки; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение]; услуги композиторов; услуги студий записи; шоу-программы».

Представленные письма-согласия свидетельствуют об урегулировании интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и фонетические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2022, отменить решение Роспатента от 28.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020709311.